

PATENT COOPERATION TREATY

EO/US
PCT/EP99/08404

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark
Office
Box PCT
Washington, D.C.20231
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing:

18 May 2000 (18.05.00)

International application No.:

PCT/EP99/08404

Applicant's or agent's file reference:

Fo 7264 PCT

International filing date:

03 November 1999 (03.11.99)

Priority date:

06 November 1998 (06.11.98)

Applicant:

GÜNTER, Walter

1. The designated Office is hereby notified of its election made:



in the demand filed with the International preliminary Examining Authority on:

20 January 2000 (20.01.00)



in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was



was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Translation

Applicant's or agent's file reference Fo 7264 PCT	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP99/08404	International filing date (day/month/year) 03 November 1999 (03.11.99)	Priority date (day/month/year) 06 November 1998 (06.11.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC B32B 27/06, 31/30, B29C 47/06		
Applicant 4P FOLIE FORCHHEIM GMBH		

RECEIVED
JAN 4 2002
TC 1700

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 20 January 2000 (20.01.00)	Date of completion of this report 06 February 2001 (06.02.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP99/08404

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

☒ the international application as originally filed.

☒ the description, pages 1-5, as originally filed,
pages _____, filed with the demand,
pages _____, filed with the letter of _____,
pages _____, filed with the letter of _____.

☒ the claims, Nos. 1-13, as originally filed,
Nos. _____, as amended under Article 19,
Nos. _____, filed with the demand,
Nos. _____, filed with the letter of _____,
Nos. _____, filed with the letter of _____.

☐ the drawings, sheets/fig _____, as originally filed,
sheets/fig _____, filed with the demand,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages _____

☐ the claims, Nos. _____

☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 99/08404

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-13	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-13	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Please see the supplemental sheet.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP 99/08404

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

Please see the supplemental sheet.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 99/08404

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: V. and VIII.

1. Products that would be described as "multi-layered composites" under the terminology of the present application, namely, those having in sequence a "first strip", an "adhesive layer", a "synthetic layer with release properties", and a "second strip", were widely known at the priority date, for example in the form of self-adhesive products of the type provided for in the publication US-A-4 339 485 with the English designation "pressure-sensitive adhesive sheets".

Particular reference is made to Figure 1 of said document, the explanation in column 5, lines 12-17, of the reference signs in Figure 1, and the descriptions in column 1, lines 5-25.

The inventions as defined in Claims 1-13 of the international application are not considered to involve an inventive step because, the extent they are clear, they only concretize the above-described technical teaching imputed to the prior art on the priority date in that they

- (i) make suggestions that would be obvious to a person skilled in the art from general technical knowledge in the pertinent field or from the content of the documents cited in the search report, or
- (ii) introduce delimitations that appear to be arbitrary in the sense that they do not

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: V. and VIII.

contribute to a solution of a technical problem that can be reasonably derived from the application.

Concerning independent Claim 1, it should be noted that the applicant's formulation of the preamble states that the synthetic release layers in which the materials producing the release properties are disposed within the synthetic layer were known on the priority date.

2. The formulation of independent Claim 1 gives the impression that the construction of the "multilayer composite" of the application should proceed step-wise from the "first strip" through successive applications of the "adhesive layer", the "synthetic layer with release properties", and the "second strip".

Although they refer directly or indirectly to Claim 1, Claims 5, 7, and 8 describe a variant procedure.

Thus, the current claim is not sufficiently clear pursuant to PCT Article 6.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 08 FEB 2001

WIPO

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts Fo 7264 PCT	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/08404	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 03/11/1999	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) 06/11/1998
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B32B27/06		
Anmelder 4P FOLIE FORCHHEIM GMBH et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
 - ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☒ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 20/01/2000	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 06.02.2001
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Schambeck, W Tel. Nr. +49 89 2399 2135 

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/08404

I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

Beschreibung, Seiten:

1-5 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-13 ursprüngliche Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/08404

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1-13
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1-13
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1-13
	Nein: Ansprüche	

2. Unterlagen und Erklärungen
siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:
siehe Beiblatt

1. Erzeugnisse, die unter Verwendung der Ausdrucksweise der vorliegenden Anmeldung als "mehrschichtige Verbunde" zu bezeichnen wären, die aufeinanderfolgend eine "erste Bahn", eine "Kleberschicht", eine "Kunststoff-Schicht mit Release-Eigenschaften" und eine "zweite Bahn" aufweisen, waren am Prioritätstag weithin bekannt, beispielsweise in Form von selbstklebenden Produkten des in der Druckschrift US-A-4 339 485 mit der englischen Bezeichnung "pressure sensitive adhesive sheets" versehenen Typs.

Auf die Figur 1 des genannten Dokuments, die Erklärung der in Figur 1 verwendeten Bezugszeichen in Spalte 5, Zeilen 12 bis 17 und die Ausführungen in Spalte 1, Zeilen 5 bis 25 wird besonders hingewiesen.

Die durch die Ansprüche 1 bis 13 der internationalen Anmeldung umschriebenen Erfindungen werden als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend angesehen, weil sie, soweit ersichtlich, die oben bezeichnete, dem Stand der Technik am Prioritätstag zuzurechnende technische Lehre nur dadurch konkretisieren, daß sie

- (i) Hinweise geben, die sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem allgemeinen Fachwissen auf dem einschlägigen Fachgebiet oder dem Inhalt der im Recherchenbericht genannten Dokumente ergeben dürften, oder
- (ii) Beschränkungen einführen, die willkürlich in dem Sinn erscheinen, daß sie nicht zur Lösung einer aus den Anmeldungsunterlagen herleitbaren sinnvollen technischen Aufgabe beitragen.

Mit Bezug auf den unabhängigen Anspruch 1 ist insbesondere festzustellen, daß die Anmelderin selbst durch die Fassung des Oberbegriffs zum Ausdruck gebracht hat, daß Releaseschichten aus Kunststoff, bei denen die Materialien, die die Release-Eigenschaften erzeugen, innerhalb der Kunststoffschicht angeordnet sind, am Prioritätstag bekannt waren.

2. Die Formulierung des unabhängigen Anspruchs 1 erweckt den Eindruck, daß der Aufbau des "mehrschichtigen Verbunds" der Anmeldung schrittweise von der "ersten Bahn" her durch sukzessives Aufbringen der "Kleberschicht", der "Kunststoff-Schicht mit Release-Eigenschaften" und der "zweiten Bahn" erfolgen soll.

Die Ansprüche 5, 7 und 8 beschreiben, obwohl sie direkt oder indirekt auf den Anspruch 1 Bezug nehmen, eine abweichende Verfahrensweise.

Der geltende Anspruchssatz ist daher nicht ausreichend klar im Sinne von Artikel 6 PCT.